

中国における知的財産権の懲罰的損害賠償の典型的な案件

2023年1月30日

執筆者 弁理士 岡田充浩

1 概要

中国では、2021年から「懲罰的損害賠償制度」が運用されていますが、「賠償」の主張立証は困難です。例えば広東省高級人民法院では、懲罰的損害賠償を正確に把握できるように「知的財産権の懲罰的損害賠償の典型的な案件」を公表しています。本稿では当該案件をご紹介します。

2 案件

第1 OPple Lighting 対 Guangzhou Huasheng Plastic Co., Ltd.による商標権侵害紛争事件

本案件は、商標権侵害の判断基準と懲罰的損害賠償制度の司法適用に関する案件です。

【概要】Opple社は、著名な照明メーカーであり、第11類（照明等）の登録商標を保有する。登録商標はOpple社の使用を通じて著名商標に至る。

一方、Huasheng社は、第21類（殺虫剤等）登録商標を保有する。Huasheng社は、テーブルランプ等の紹介ページでOpple社の登録商標に類似する文字を商標的に使用した。Huasheng社は、自社商品をスーパーマーケットやネット販売プラットフォームを通じて販売した。Huasheng社は、販売商品が低品質であるとして行政機関から処罰を科された。

Opple社は、Huasheng社に対し商標権の侵害行為の停止と、謝罪声明と、300万元の懲罰的損害賠償を請求した。

【判決】広東省高級人民法院は、以下の通り判示した。

著名商標の商標権侵害の判断では、外観が非類似である場合でも、文字の構成や称呼が類似するときは、混同が生じるおそれがあり、商標権の侵害に該当する。

Huasheng社は、同業者のOpple社の登録商標の著名性を知りつつ、第21類で商標登録し、実際の取引では第21類を超えた第11類の範囲で製造販売した。製造販売の商品は、品質が不適格として行政処分の対象となり、公共の安全を脅かした。本案件では、権利侵害しようとする主観的悪意が明らかであり、事情が重大であるため、懲罰的損害賠償を適用する。

本案件では、商標の使用許諾料及び侵害者の侵害時間を考慮して、通常の損害賠償額を127万7500元とし、Huasheng社の主観的悪意、侵害の性質・状況及び結果を考慮して、通常の3倍の損害賠償とする。

広東省高級人民法院は、Huasheng社に対し、Opple社の請求額の満額300万元を懲罰的損害賠償とする。

【補足】本事例は、著名商標の侵害の判断基準を分析した上で、懲罰的損害賠償の適用に

における主観的悪意と重大性の判断基準を明らかにする。商標権の保護の強度は、その著名性、人気度に見合ったものとする。証拠のルールを適用して原告の商標ライセンス料を決定し、それに「合理的な倍数」を掛けることで、懲罰的損害賠償を決定する、という適用モデルを提供する。

第2 国信证券股份有限公司 (Guosen Securities Co., Ltd.) 対 深圳市国信股权投资基金管理有限公司 (Guosen Equity Investment Fund) による商標権侵害および不正競争紛争

本案件は、プライベート・エクイティ業界の論理に従った懲罰的損害賠償の算定基準に関する案件です。

【概要】国信証券は1994年に設立された。国信証券及びその子会社は、20年以上の長年にわたり発展し、金融業界でトップクラスとなる。国信証券は、登録商標「国信」を保有する。

一方、国信基金は、2013年5月に設立され、公式ウェブサイト、雑誌、ウェイボ一、WeChat 基金の製品紹介活動、バナー、屋外看板で「国信基金」「国信」等の文字を使用した。

国信証券及び子会社は、国信基金の行為が、登録商標を侵害し、また社名に「国信」の文字を含める行為や国営企業との虚偽の宣伝行為が、不正競争に該当すると主張した。

国信証券は、訴訟を提起し、侵害行為及び不正競争行為の停止と謝罪声明と 1000 万元 の損害賠償とを要求した。

【判決】本案件では、「悪意ある侵害」及び「深刻な状況」の要件を具備するので、商標権侵害行為に懲罰的損害賠償が適用されるが、不正競争行為には懲罰的損害賠償が適用されない。

計算根拠では、プライベートエクイティファンド業界の収益モデルを分析し、国信基金の年間ファンド管理手数料を収益の計算根拠とし、国信基金の調達資金総規模、ファンド管理手数料率、利益率を項目別に決定した結果、国信基金が侵害で得た利益は、少なくとも 854 万元とする。

登録商標「国信」の市場評価と知名度、国信基金の侵害の性質と状況、プライベートエクイティファンド業界の特性を考慮し、登録商標の貢献度を 30% とした結果、商標権侵害の損害賠償は、796 万元以上とする。

また不正競争行為の損害賠償と、権利維持の合理的な費用とを追加した総額が、国信証券の請求額を超過したため、二審では、国信証券の請求額の満額 1000 万元 とする。

【補足】二審では、プライベートエクイティファンド業界の特徴と発展規則を十分に尊重し、大量の証拠、財務データ及びプライベートエクイティファンドの収益性の高いビジネスモデルの内容を系統的に分析し、慎重かつ詳細に侵害利益を計算し、参照可能な別の計算方法を用いて計算結果を推論し、合理性と正確さを検証した。その結果、懲罰的損害賠

債事件の司法実務が充実した。国信証券の請求額の満額と認容することで、広東省の裁判所が知的財産権に対する司法保護を強化する決意を示した。

第3 Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd. 対 Shenzhen Xiaomi Trading Co., Ltd. の商標権侵害及び不正競争紛争

本案件は、電子商取引における商標権侵害の懲罰的損害賠償の具体的な考察に関する案件です。

【概要】Xiaomi Technology社は2010年3月に設立され、携帯電話等における登録商標「Xiaomi」を商標登録した。同社は、登録商標と商号を広く宣伝し、広く使用した。

その後、Shenzhen Xiaomi社が設立され、Tmallプラットフォーム上で協力を呼びかけて他社製品を外販するようになる。Shenzhen Xiaomi社は、充電器、モバイル電源、扇風機、マッサージ器など182機種の商品を販売し、販売サイトに「Xiaomi Digital フランチャイズ店」と表示し、販売商品のうちの114機種の商品の販売タイトルに「Xiaomi Digital フランチャイズ店」と表示した。

裁判所は、職権でTmallプラットフォームからShenzhen Xiaomi社の過去3年間の取引データを取り寄せて検討した結果、182機種の商品の販売額の合計が1億5400万元と判断した。

Xiaomi Technology社は、Shenzhen Xiaomi社の行為が、商標権侵害及び不正競争であると主張し、Shenzhen Xiaomi社に対し、損害的損失及び権利の防御のための合理的費用として3000万元の損害賠償を要求した。

【判決】Shenzhen Xiaomi社により、114機種の商品の販売タイトルに「Xiaomi Digital Store」「Xiaomi Store」「Xiaomi」と表示した行為が、商標権侵害に該当し、売上総額が1億3500万元である。

Shenzhen Xiaomi社に対し、仕入取引の証拠書類等の提出命令をしたが、正当な理由なく命令に拒否したため、Xiaomi Technology社の主張が正しいと判断する。

本件の利益率には同業者の利益率30.78%を適用し、本件の登録商標の知名度、Shenzhen Xiaomi社の使用、運営等を踏まえた結果、Shenzhen Xiaomi社の利益に対する本件の登録商標の寄与率が30%であると判断する。

Shenzhen Xiaomi社は、故意に商標権を侵害し、長期間にわたり侵害行為を行い、侵害行為の範囲が広く、侵害利益の規模が大きく、同時に様々な侵害行為を実施しており、状況の深刻さが大きい。

依って懲罰的損害賠償を適用し、商標権侵害の賠償額が3740万元以上とする。これを基準額とし、不正競争防止法上の賠償額と権利維持のための合理的な費用とを追加した結果、Xiaomi Technology社の請求額の満額3000万元とする。

【補足】本案件では、証拠規則を積極的に適用し、提出命令による証拠書類と、職権による証拠との両方を適用することで、売上高や利益率などの事実を正確に把握し判断した。

貢献度に関する合理的裁量に基づき、登録商標の、被告の利益への貢献を十分に肯定し、懲戒賠償を前向きで慎重かつ厳格に適用した案件である。

第4 Ulthera, Inc. 対 Guangzhou Kepai Industrial Co., Ltd. の商標権侵害に関する紛争

本案件は、刑事罰の執行で懲罰的損害を軽減又は免除することができない旨を示す案件です。

【概要】Ulthera社は、医療用美容製品の製造業であり「ULTHERA」を商標登録した。

一方、Kepai社は、2015年7月に、医療用美容機器の製造販売業者として登録された。Kepai社は、2016年10月に、超音波治療器の販売行為が、登録商標「ULTHERA」を侵害するとして、工商部の行政処分を受けた。Kepai社は、2017年8月に、権利侵害についてUlthera社と和解した。Kepai社は、和解後も、登録商標「ULTHERA」を無断使用して超音波治療器を製造販売したため、2019年9月に、商標の虚偽表示行為で有罪判決を受けた。なお刑事罰が施行中である。

Ulthera社は、登録商標「ULTHERA」のロゴを超音波治療器に無断使用した行為が、登録商標「ULTHERA」の商標権の侵害であり、主観的悪意があると主張し、侵害行為の停止と、経済損失及び合理的な費用として100万元の損害賠償を請求した。

【判決】広州知的財産権法院は、以下の通り判示した。

Kepai社は、Ulthera社との和解後も、契約に履行せず、登録商標「ULTHERA」を付した模倣品の販売を継続した。模倣品は、ユーザの顔に使用された場合、ユーザの健康を害するおそれある。商標権の侵害行為は、明確な悪意があり深刻である。本件は、懲罰的損害賠償を適用する。

刑事事件におけるKepai社の模倣品の販売数量（2175個）と、Kepai社の自白による一個あたりの利益額300元～400元とにより、侵害で得た利益額を65万2500元～87万元と算定する。刑事罰の執行で懲罰的損害賠償が減額される、とのKepai社の抗弁は、無効とする。

Kepai社の主観的悪意の程度、侵害の状況及びその他の要件を考慮した結果、懲罰的損害賠償の基準額を、Kepai社の得た利益額の2倍とし、経済損失及び合理的な費用を追加した結果、Ulthera社の請求額の満額100万円とする。

【補足】Kepai社は、Ulthera社との和解後も、侵害行為を継続し、人民法院から刑事責任を追及された。本件では、それに応じて、侵害者の主観的悪意、侵害の規模等を十分に考慮し、懲罰的損害賠償の基準額をKepai社が侵害で得た利益の2倍とすることを決定した。これは原判決の基準額から見れば8倍近く増額されており、広東省の裁判所が知的財産権に対する司法保護を強化する決意を示した。

第5 Shanghai Lanyan Cosmetics Co., Ltd. 対 百分百公司 及び Kewei Company の

商標権侵害紛争

本案件は、被告の登録商標が無効になった後も継続使用することは、故意の侵害行為とみなした案件です。

【概要】Lanyan 社は、第 3 類の化粧品等の登録商標「LANYAN」を保有する。登録商標は Lanyan 社の使用と宣伝を通じて周知商標に至る。

一方、百分百公司是、Kewei 社に委託して「LANYANMEI」ロゴを付した化粧品やスキンケア製品を製造し、「LANYANMEI」APP を通じて販売した。APP の販売データに依れば、商品の販売額は 1269 万 4602 元である。百分百公司是、第 3 類の化粧品を含む商品の登録商標「LANYANMEI」を商標登録した。

Lanyan 社は、登録商標「LANYANMEI」の登録無効審判を請求した。登録商標「LANYANMEI」は、Lanyan 社保有の登録商標と類似関係であることを理由に無効となる。

百分百公司是、無効審判の審理中に商標「LANYANMEI」を再出願し、登録商標の無効後も「LANYANMEI」を継続使用した。

Lanyan 社は、裁判所に訴訟提起し、百分百公司及び Kewei 社の侵害行為の停止と、百分百公司及び Kewei 社に対し、経済損失及び合理的な費用として 100 万元の損害賠償を要求した。

【判決】

広東省深セン市前海合作区人民法院は、以下の通り判示した。

百分百公司是、Lanyan 社の先行する登録商標を知りながら、意図的に商標出願を行い、明確な主観的悪意を持って Lanyan 社の登録商標と類似の商標を使用した。

百分百公司是の侵害行為は、長期に及び、且つ巨額の売上高を生み出し、深刻な侵害行為であり、懲罰的損害賠償の要件を満たす。

APP を通じた商品の販売額が 1269 万 4602 元であり、Lanyan 社が提出した、同業種の上場企業 4 社の平均利益率を参照した結果、百分百公司是の利益額は、144 万 9724 元とする。また百分百公司是の主観的過失の程度と、侵害の重大性とに基づき、保証倍率を基準値の 3 倍とする。

賠償額は、権利保護のための合理的な費用を追加した結果、Lanyan 社の請求額を遙かに上回るため、Lanyan 社の請求額の満額 100 万元とする。

なお Kewei 社については、主観的悪意の証拠が不十分であるため、懲罰的損害賠償を適用せず、10 万元を連帯して負担することとする。

【補足】賠償基準額の決定では、証拠規則を駆使し、同業種の上場企業の決算報告書を参考として侵害品の適正利益を判断し、侵害で得た利益を基準額とし、懲罰的賠償制度の基礎とした。懲罰的損害賠償制度の導入に際して、再現可能な司法実務モデルを提供するものである。

第 6 Huawei Technologies Co., Ltd. 対 Liu Moucheng の商標権侵害に関する紛争

本案件は、刑事／民事事件での懲罰的損害賠償の具体的な適用に関する案件です。

【概要】Huawei社は、タッチパネル等を指定商品とする登録商標「HUAWEI」及び登録商標「HONOR」を保有する。登録商標は、Huawei社の長年の使用を経て、高い周知に至る。

一方、Liu Moucheng氏は、Huawei社に無断で2018年5月から「HUAWEI」「HONOR」のロゴを付した液晶画面やガラス画面を購入し、画面組立品に加工してオンラインショップを通じて販売した。

深セン市公安局は、2020年5月にLiu Moucheng氏を逮捕し、現場で「HUAWEI」と「HONOR」のロゴを付した10機種の画面組立品を押収した。

Liu Moucheng氏は、公安当局の最初の取調べで、画面組立品1台につき約20元の利益を上げていると自白した。検察は、2020年10月に公訴提起した。

裁判所は、Liu Moucheng氏がオンラインショップを通じて「HUAWEI」及び「HONOR」を付した合計1万4139個の模倣品を製造販売し、販売総額が216万5871.11元であると認定し、Liu Moucheng氏を商標侵害罪で有罪に処した。Liu Moucheng氏は、有罪となり、3年6ヶ月の禁固刑と120万円の罰金とが言い渡された。

刑事判決の発効後、Huawei社は、民事訴訟を提起し、Liu Moucheng氏に対して侵害行為の停止と、経済的損失として50万円の損害賠償を請求した。

【判決】広東省深セン龍華地裁は、Liu Moucheng氏が、2018年5月から本件までの間、Huawei社の登録商標を付した模倣品を製造販売し、明確な主観的悪意を持って深刻な侵害状況となることで、懲罰的損害賠償の要件を満たすとした。

Liu Moucheng氏が侵害で得た利益は、懲罰的損害賠償の算定の基礎となる。当該利益のうち1万4139個の販売数量については、刑事判決が確定している。侵害品1個の販売利益20ドルについては、公安当局の捜査段階でのLiu Moucheng氏の自白であり、粗利益率についても、業界レポートや上場企業の年次報告書に示される業界の粗利益率と基本的に一致している。

依ってLiu Moucheng氏の侵害で得た利益は、1万4139個×20元=28万2780元と算定し、Liu Moucheng氏の侵害の性質、状況、主観的意図等を考慮し、利益額の2倍とした。その結果、懲罰的損害賠償を56万5560元とし、Huawei社の請求額の満額50万円を認容した。

【補足】本案件は、刑事事件での侵害品の利益に関する被告の自白を、訴えられた侵害品の業界利益率により裏付けたものであり、懲罰的損害賠償の基準額の決定に有用な司法実務を提供した。併せて、刑事／民事事件における知的財産権の事実認定の基準、及び懲罰的損害賠償の基準額の適用に関する事情の相違が明らかとなり、刑事／民事事件における知的財産権の適切な保護を促進した。

4 むすび

中国の裁判では、証拠収集の困難性から損賠賠償の立証が困難であるため、かかる情報

の開示は大変有意義です。

また中国では、知的財産権の保護強化のため、司法機関のみならず、中国税関、国家知識産権局、国家知識産権局商標局、国家市場監督管理総局、中国商務部等が、積極的な情報開示をしており、これらの情報を活用することが大切です。

以上